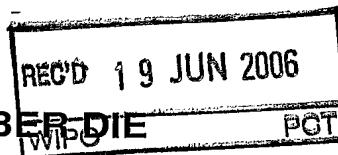




# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT



(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 10660010WO		<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Formblatt PCT/PEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/001571		Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 16.02.2005	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 17.02.2004
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. G01N33/543			
Anmelder DST DIAGNOSTIC SCIENCE & TECHNOLOGY GMBH et al.			
<p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input checked="" type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 2 Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p>			
<p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Berichts</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>			
Datum der Einreichung des Antrags  19.12.2005		Datum der Fertigstellung dieses Berichts  14.06.2006	
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016		Bevollmächtigter Bediensteter  Angioni, C Tel. +31 70 340-4765 	

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/001571

## Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bescheid auf
- ☒ der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.
  - ☐ einer Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
    - ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b))
    - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a))
    - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a))
2. Hinsichtlich der **Bestandteile**\* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf *(Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt)*:

### Beschreibung, Seiten

1-21 in der ursprünglich eingereichten Fassung

### Ansprüche, Nr.

2-9, 11-25 in der ursprünglich eingereichten Fassung  
1, 10 eingegangen am 03.05.2006 mit Schreiben vom 02.05.2006

### Zeichnungen, Blätter

1/5-5/5 in der ursprünglich eingereichten Fassung

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
- ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

\* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

---

**Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

---

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

- ☐ die gesamte internationale Anmeldung,
- ☒ Ansprüche Nr. 25 (zum Teil)

Begründung:

- ☒ Die genannte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 25 (zum Teil) beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt zu werden braucht (*genaue Angaben*):

**siehe Beiblatt**

- ☐ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):
- ☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*).
- ☒ Für die obengenannten Ansprüche Nr. 25 (zum Teil) wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.
- ☐ Ohne das Sequenzprotokoll konnte kein sinnvolles Gutachten erstellt werden; der Anmelder hat es versäumt, innerhalb der vorgeschriebenen Frist:
- ☐ ein Sequenzprotokoll in Papierform einzureichen, das dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht, und ein solches Sequenzprotokoll lag der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nicht in einer für sie annehmbaren Art und Weise vor.
- ☐ ein Sequenzprotokoll in elektronischer Form einzureichen, das dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht, und ein solches Sequenzprotokoll lag der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nicht in einer für sie annehmbaren Art und Weise vor.
- ☐ die erforderliche Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten, wenn ein Sequenzprotokoll aufgrund einer Aufforderung nach den Regeln 13<sup>ter</sup>.1 a) oder b) und 13<sup>ter</sup>.2 eingereicht wurde.
- ☐ Ohne die Tabellen zu den Sequenzprotokollen konnte kein sinnvolles Gutachten erstellt werden; der Anmelder hat diese Tabellen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist in elektronischer Form entsprechend den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen eingereicht, und solche Tabellen lagen der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nicht in einer für sie annehmbaren Art und Weise vor.
- ☐ Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in elektronischer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen.
- ☐ siehe Beiblatt für weitere Angaben.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT  
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/001571

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

---

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche
	Nein: Ansprüche 1-25
Erfinderische Tätigkeit (IS)	Ja: Ansprüche
	Nein: Ansprüche 1-25
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)	Ja: Ansprüche: 1-24
	Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt III.**

Anspruch 25 bezieht sich auf einen Gegenstand, der nach Auffassung dieser Behörde unter die Regel 67.1 (iv) PCT fällt. Daher wird über die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstands dieses Anspruches kein Gutachten erstellt (Artikel 34(4) a) (i) PCT).

Für die Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand des vorliegenden Anspruches 25 gewerblich anwendbar ist, gibt es in den PCT-Vertragsstaaten keine einheitlichen Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung des Anspruches abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Ansprüchen, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es können jedoch Ansprüche zugelassen werden, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.

**Zu Punkt V.**

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1 WO 94/03774 A (BIOSTAR INC) 17. Februar 1994

D2 WO 99/30154 A (VOORBACH MARTIN J ET AL) 17. Juni 1999

D3 US 5 160 701 A (BROWN III WILLIAM E ET AL) 3. November 1992

2 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 1

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. Dokument D3 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Vorrichtung zum Nachweis von Molekülen oder Molekülklassen oder Molekülgemischen (Spalte 1, Z. 15-26), dadurch gekennzeichnet, daß  
a) auf einer Oberfläche der Vorrichtung mindestens zwei Flächen mit immobilisierten Molekülen oder Molekülklassen versehen sind (Spalte, 3, Z. 15 - Spalte 4, Z. 15),

wobei eine Fläche zur Kontrolle bzw. Standardisierung, und die andere Fläche zum Nachweis eines Analyten verwendet wird (Spalte, 3, Z. 15 - Spalte 4, Z. 15), wobei b) die beiden Flächen so aufgebaut sind, daß sie zum gleichen Zeitpunkt mit einer gesamten Probe, aus der Moleküle oder Molekülklassen oder Molekülgemische bestimmt werden sollen, in Kontakt kommen (Spalte, 3, Z. 15 - Spalte 4, Z. 15; Abbildungen 1-7c; Spalte 10, Z. 56-63; Spalte 18, Anspruch 1, Z. 33-38), und c) wobei beide Flächen so aufgebaut und zueinander angeordnet sind, daß sie dadurch gemeinsam ausgewertet werden, daß sie eine optisch auslesbare grafische Anordnung bilden (Spalte 4, Z. 6-15; Abbildungen 1-7c).

### **3 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 10**

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 10 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. Dokument D3 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Verfahren zum Nachweis von Molekülen oder Molekülklassen oder Molekülgemischen (Spalte 1, Z. 15-26; Spalte, 3, Z. 15 - Spalte 4, Z. 15), umfassend a) ein Kontakt bringen einer Probe (Spalte, 3, Z. 15 - Spalte 4, Z. 15), aus der Moleküle oder Molekülklassen oder Molekülgemische bestimmt werden sollen, mit der Oberfläche einer Vorrichtung auf solche Weise, daß diese zum gleichen Zeitpunkt mit der gesamten Probe in Kontakt kommt (Spalte, 3, Z. 15 - Spalte 4, Z. 15; Spalte 10, Z. 56-63; Spalte 18, Anspruch 1, Z. 33-38), aus der Molekülen oder Molekülklassen oder Molekülgemischen bestimmt werden sollen, wobei auf der Oberfläche der Vorrichtung mindestens zwei Flächen derart mit immobilisierten Molekülen oder Molekülklassen und/oder Gemischen versehen sind, daß eine Fläche zur Kontrolle bzw. Standardisierung, und die andere zum Nachweis eines Analyten vorgesehen ist (Spalte, 3, Z. 15 - Spalte 4, Z. 15; Abbildungen 1-7c) und wobei beide Flächen so aufgebaut und zueinander angeordnet sind, daß sie gemeinsam dadurch ausgewertet werden, daß sie eine optisch auslesbare grafische Anordnung bilden (Spalte, 3, Z. 15 - Spalte 4, Z. 15; Abbildungen 1-7c), und b) Auslesung und Auswertung der Flächen (Spalte, 3, Z. 15 - Spalte 4, Z. 15; Abbildungen 1-7c).

**4 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 24**

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 24 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. Dokument D3 offenbart (Spalte 1, Z. 15-26; Spalte, 3, Z. 15 - Spalte 4, Z. 15; Abbildungen 1-7c):

Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9 zum Nachweis von Molekülen oder Molekülklassen bei der human-, veterinärmedizinischen oder pflanzlichen Diagnostik, der Lebensmitteldiagnostik, der Umweltdiagnostik, der forensischen Diagnostik, der Pharmakologie, der Toxikologie, bei Allergie, Autoimmun oder Stoffwechselerkrankungen, Infektionserkrankungen, Geschlechterkrankungen, parasitären Erkrankungen, Bestimmung von kleinen Molekülen wie Drogen, Medikamenten oder Stoffwechselprodukten, Zellmediatoren, Gewebetypisierung, Artentypisierung, Lebensmitteltypisierung, Antigentypisierung, Epitoptypisierung und DNA- oder RNA-Nachweis.

**5 ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 2-9, 11-23**

Die Ansprüche 2-9, 11-23 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen

**6 GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT**

Die vorliegende Anmeldung erfüllt die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-24 gewerblich anwendbar ist im Sinne von Artikel 33(4) PCT.

PCT/EP2005/001571

10460010WOC SI/CSI

02.05.2006

**Geänderte Ansprüche:**

1. Vorrichtung zum Nachweis von Molekülen oder Molekülklassen oder Molekülgemischen, dadurch gekennzeichnet, dass
  - a) auf einer Oberfläche der Vorrichtung mindestens zwei Flächen mit immobilisierten Molekülen oder Molekülklassen versehen sind, wobei eine Fläche zur Kontrolle bzw. Standardisierung, und die andere Fläche zum Nachweis eines Analyten verwendet wird, wobei
  - b) die beiden Flächen so aufgebaut sind, dass sie zum gleichen Zeitpunkt mit einer gesamten Probe, aus der Moleküle oder Molekülklassen oder Molekülgemische bestimmt werden sollen, in Kontakt kommen, und
  - c) wobei beide Flächen so aufgebaut und zueinander angeordnet sind, dass sie dadurch gemeinsam ausgewertet werden, dass sie eine optisch auslesbare grafische Anordnung bilden.
10. Verfahren zum Nachweis von Molekülen oder Molekülklassen oder Molekülgemischen, umfassend
  - a) ein Kontakt bringen einer Probe, aus der Moleküle oder Molekülklassen oder Molekülgemische bestimmt werden sollen, mit der Oberfläche einer Vorrichtung auf solche Weise, dass diese zum gleichen Zeitpunkt mit der gesamten Probe in Kontakt kommt, aus der Molekülen oder Molekülklassen oder Molekülgemischen bestimmt werden sollen, wobei auf der Oberfläche der Vorrichtung mindestens zwei Flächen derart mit immobilisierten Molekülen oder Molekülklassen und/oder Gemischen versehen sind, dass eine Fläche zur Kontrolle bzw. Standardisierung, und die andere zum Nachweis eines Analyten vorgesehen ist und wobei beide Flächen so aufgebaut und zueinander angeordnet sind, dass sie gemeinsam dadurch



ausgewertet werden, dass sie eine optisch auslesbare grafische Anordnung bilden, und

b) Auslesung und Auswertung der Flächen.